

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела возражение, поступившее 28.09.2018, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №643621, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак *Советские* по заявке №2016714434 с приоритетом от 26.04.2016 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.06.2017 за №643621 на имя ООО «Вичюнай-Русь», Калининградская обл., г. Советск (далее - правообладатель) в отношении товаров 29 класса МКТУ **«рыба неживая; рыба соленая; продукты пищевые рыбные; икра рыб обработанная; консервы рыбные; крабовые палочки; креветки неживые; моллюски неживые»**.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.09.2018, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №643621 произведена с нарушением требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком **«СОВЕТСКИЙ»** по свидетельству №599022, зарегистрированным с приоритетом от 16.04.2014 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ на имя лица, подавшего возражение.

Сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком «СОВЕТСКИЙ», по мнению лица, подавшего возражение, обусловлено тем, что они представляют одно и то же слово.

В подтверждение своего довода лицо, подавшее возражение, ссылается на постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 апреля 2015 года по делу №СИП-765/2014 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СОВЕТСКИЙ» по свидетельству №384150, в котором было отмечено, что «...суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об использовании спорного товарного знака с незначительными, не влияющими на его различительную способность изменениями, характер которых обусловлен правилами русского языка (в словосочетании существительного и прилагательного последнее изменяет окончание в зависимости от рода существительного)».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 643621 недействительным полностью.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением и представил отзыв, в котором указал следующее:

- на момент регистрации оспариваемого товарного знака правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №599022 в отношении части товаров 29 класса МКТУ, однородных товарам 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, была прекращена по решению Роспатента от 11.04.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения, поданного против этой регистрации ООО «Вичунай-Русь» - правообладателя оспариваемого товарного знака;

- правообладатель полагает, что товары 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, хоть и относятся к одному классу МКТУ, не являются однородными, ввиду того, что лицо, подавшее возражение, производство товаров не осуществляет, и у потребителей не может возникнуть представление о принадлежности противопоставленных товаров одному производителю, т.е. смешения деятельности ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп» и ООО «Вичунай-Русь»;

- правообладатель полагает несостоятельной ссылку лица, подавшего возражение, на судебное решение по делу №СИП-765/2014, поскольку оно не относится к рассматриваемым правоотношениям: Суд по интеллектуальным правам разрешал спор по исковому заявлению о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Советские» по свидетельству Российской Федерации № 384150 вследствие его неиспользования, при этом удовлетворение искового заявления в данном деле было обусловлено не фонетическим сходством противопоставленных товарных знаков, а представленными в материалы дела доказательствами реального использования в гражданском обороте товаров, маркированных товарными знаками;

- согласно словарно-справочной информации прилагательное «СОВЕТСКИЙ» -ая, -ое образовано от слова «совет» - представительный орган государственной власти, одна из форм политической организации общества; относящийся к государственной власти Советов, свойственный, принадлежащий СССР (см. Толковый словарь русского языка. СИ. Ожегов, Н.Ю. Шведова. М: Азбуковник, 1999), кроме того, слово «СОВЕТСКИЙ» является географическим указанием, образованным от названия города Советск (до 1946 года — Тильзит нем. Tilsit, польск. Tylza, лит. Tilzé) — город в Калининградской области, Российской Федерации, второй по числу населения (после Калининграда), который известен, помимо своей истории, тем, что в нем расположено предприятие «Вичюнай-Русь», производящее продукцию из сурими - крабовые палочки, креветки, рыбные полуфабрикаты, рыба в посолах и др.;

- правообладатель полагает, что, поскольку лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства, подтверждающие, что существование правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров класса 29 МКТУ по свидетельству №620979 создает какие-либо препятствия для осуществления им предпринимательской деятельности, оно не может быть признано заинтересованным лицом в подаче данного возражения, что является самостоятельным основанием для отказа в прекращении правовой охраны в соответствии с постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 14503/10 от 01.03.2011.

В отзыве также приведена информация о деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака, который представляет собой российскую компанию, входящую в холдинг «Вичюнай» (Литва) — мирового лидера по изготовлению

продукции из сурими и рыбных изделий.

В отношении лица, подавшего возражение, в отзыве приведена информация о его недобросовестном поведении, неоднократно установленном Федеральной службой по интеллектуальной собственности, Верховным судом Российской Федерации, Арбитражными судами и Судом по интеллектуальным правам.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №643621.

К отзыву приложены следующие материалы:

- договоры поставки, товарные накладные, таможенные декларации, инвойсы, счета-фактуры;
- декларации о соответствии.

На заседании коллегии, которое состоялось 11.01.2019, были представлены материалы, подтверждающие отсутствие производственной деятельности лица, подавшего возражение, на 10.01.2019.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (26.04.2016) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №643621 представляет собой словесное обозначение *Советские*, выполненное оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный текст, строчными с первой заглавной буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №599022 представляет собой словесное обозначение «**СОВЕТСКИЙ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ:

- айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; **анчоусы**; арахис обработанный; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; варенье имбирное; **водоросли морские обжаренные**; гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; грибы консервированные; желатин; желе фруктовое; желток яичный; закуски легкие на основе фруктов; изюм; икра; **икра рыб обработанная**; капуста квашеная; **клей рыбий пищевой**; клемы [неживые]; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы овощные; **консервы рыбные**; консервы фруктовые; корнишоны; **креветки неживые**; **креветки пальчатые неживые**; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; **лангусты неживые**; лецитин для кулинарных целей; **лосось**; лук консервированный; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; мармелад, за исключением кондитерских изделий; **мидии неживые**; миндаль толченый; моллюски неживые; **мука рыбная для употребления в пищу**; муссы овощные; **муссы рыбные**; мякоть фруктовая; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; **омары неживые**; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; пектины для кулинарных целей; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; **продукты пищевые рыбные**; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре яблочное; **раки неживые**; **ракообразные неживые**; **рыба консервированная**; **рыба неживая**; **рыба соленая**; салаты овощные; салаты фруктовые; **сардины**; **сельдь**; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; супы овощные; тахини [паста из семян кунжута]; **трепанги неживые**; **голотурии неживые**; трюфели консервированные; **тунец**; **устрицы неживые**; **филе рыб**; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; **экстракты водорослей пищевые**; яйца улитки; яйца.

Анализ сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком показал следующее.

В соответствии с признаками фонетического сходства, изложенными в пункте (14.4.2.2) (а) Правил, сравниваемые словесные элементы «СОВЕТСКИЕ» - «СОВЕТСКИЙ» характеризуются совпадающим составом согласных звуков, близким составом гласных звуков, одинаковым числом слогов (три слога) при совпадении двух

первых слогов и одинаковым расположением совпадающих и близких звуков, тождеством начальных и сходством конечных частей словесных обозначений.

Кроме того, сравниваемые слова являются близкими по семантике, поскольку представляют собой производные (прилагательные) от слова «совет» - представительный орган государственной власти, одна из форм политической организации общества; относящийся к государственной власти Советов, свойственный, принадлежащий СССР (см. Толковый словарь русского языка. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. М: Азбуковник, 1999).

Учитывая фонетическое и семантическое сходство словесных элементов «СОВЕТСКИЕ» - «СОВЕТСКИЙ», незначительные визуальные различия между оспариваемым и противопоставленным товарными знаками, обусловленные использованием букв, выполненных различным шрифтом, не оказывают существенного влияния на вывод об их сходстве.

Однородность части товаров 29 класса МКТУ **«рыба неживая; рыба соленая; продукты пищевые рыбные; икра рыб обработанная; консервы рыбные; крабовые палочки; креветки неживые; моллюски неживые»** оспариваемого товарного знака и товаров 29 класса МКТУ, в частности **анчоусы; икра рыб обработанная; консервы рыбные; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; лангусты неживые; лосось; мидии неживые; мука рыбная для употребления в пищу; муссы рыбные; омары неживые; продукты пищевые рыбные; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сардины; сельдь; трепанги неживые; голотурии неживые; тунец; устрицы неживые; филе рыб; экстракты водорослей пищевые**, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, определяется не только принадлежностью к одной родовой группе товаров, но и совпадением их по видам товаров, одинаковыми условиями реализации этих товаров и кругом потребителей.

Вышеуказанный анализ позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в отношении однородных товаров, несмотря на незначительные визуальные различия, и, соответственно, сходны до степени смешения.

В силу изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №643621 противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

При установлении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия исходила из того, что, являясь владельцем исключительного права на товарный знак по свидетельству №599022, которому была ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, оно имеет законный интерес защите своих прав, в том числе путем прекращения правовой охраны сходного товарного знака, зарегистрированного в отношении однородных товаров.

Довод правообладателя о том, что противопоставленный товарный знак не используется лицом, подавшим возражение, не может быть принят во внимание при рассмотрении данного спора, поскольку, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса, до истечения трехлетнего срока после регистрации противопоставленного товарного знака, у его правообладателя есть возможность использования и распоряжения исключительным правом на этот товарный знак, в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 Кодекса и в статьях 1488, 1489 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 28.09.2018, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 643621 недействительным полностью.**